

|  |                  |     |               |
|--|------------------|-----|---------------|
| 判決年月日  | 平成22年7月12日       | 担当部 | 知的財産高等裁判所 第2部 |
| 事件番号   | 平成21年(行ケ)第10404号 |     |               |
| シーサーの図形及び「SHI-SA」の文字等からなる商標について、商標法4条1項11号(登録商標と類似)、15号(混同を生ずるおそれ)、19号(不正目的使用)のいずれにも当たらないとされ、上記各号に当たるとした決定を取り消した事例 |                  |     |               |

(関連条文) 商標法4条1項11号、15号、19号、43条の2

## 1 事案の概要

原告は、下記(1)の商標(以下「本件商標」という。)の登録を受けた商標権者であるが(商標登録第5040036号)、下記(3)の商標(以下「引用商標C」という。)の商標権者である補助参加人プーマ アーゲー ルドルフ ダスラー スポーツ(以下「プーマ社」という。)から登録異議を申し立てられた。特許庁は、平成20年7月2日、本件商標は引用商標Cと類似し商標法(以下「法」という。)4条1項11号に違反するとの理由で、本件商標の登録を取り消すとの決定(以下「原々決定」という。)をしたが、この決定について知的財産高等裁判所は、平成21年2月10日、特許庁の上記認定判断は誤りであるとして、原々決定を取り消した。そこで、特許庁は、再度審理した上で、平成21年10月29日、本件商標は下記(2)の商標(以下「引用商標A」という。)と類似し法4条1項11号に違反する、本件商標は引用商標Cとの関係で出所の混同を生ずるおそれがあるから同項15号に違反する、本件商標は引用商標Cとの関係で不正の目的をもって使用するものであるから同項19号に違反するとの3つの理由で、再度本件商標の登録を取り消すとの決定(以下「原決定」という。)をしたことから、これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

なお、本件商標については、その審査の段階で、引用商標A等と類似し法4条1項11号に違反するとの理由で登録を拒絶する旨の査定がされているが、原告が請求した不服審判において、上記査定が取り消され、商標登録に至ったという経緯がある。

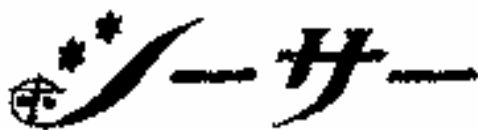
### 記

(1) 本件商標(登録第5040036号)



- ・指定商品  
第25類「Tシャツ、帽子」
- ・出願 平成17年6月21日
- ・審決 平成19年3月6日
- ・登録 平成19年4月13日

(2) 引用商標A（登録第711054号）



- ・指定商品  
第25類「下着，寝巻き類，その他の被服（運動用特殊衣服を除く）」
- ・出願 昭和39年9月26日
- ・登録 昭和41年6月22日
- ・権利者 シーサー アクチエンゲゼルシャフト，大賀株式会社

(3) 引用商標C（登録第3324304号）



- ・指定商品  
第25類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」
- ・出願 平成6年12月20日
- ・登録 平成9年6月20日
- ・商標権者 プーマ アーゲー ルドルフダスラー スポーツ

## 2 裁判所の判断

裁判所は，概ね以下のとおり判示して，原決定を取り消した。

すなわち，裁判所は，本件商標と既に上記不服審判請求で判断の対象となった引用商標Aとは，観念，称呼で同一又は類似であるものの，外観において類似せず，本件商標と引用商標Aとは類似しないとし，両商標が類似するとした原決定の判断は誤りであるとした。

また，裁判所は，既に原々決定で類似性が否定された引用商標Cとの関係で，「引用商標Cは世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである補助参加人の業務に係る商品を示すものとして周知著名かつ独創的であり，本件商標の指定商品は補助参加人の業務に係る商品と，その性質・用途・目的において関連し，本件商品の指定商品と補助参加人の業務に係る商品とでは，商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものであるが，本件商標と引用商標Cとは，生じる称呼及び観念が相違し，外観も必ずしも類似するとはいえないものにすぎない点，原告が経営する沖縄総合貿易が主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売するに止まっており，販売規模が比較的小規模である点に鑑みると，本件商標の指定商品たるTシャツ，帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても，本件商標を上記指定商品に使用したときに，当該商品が補助参加人又は補助参加人と一定の緊密な営業上の関係若しくは補助参加人と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないというべきである。」として，法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるとはいえないから，「混同を生ずるおそれ」があり同号に違反するとした原決定の認定判断は誤りであるとした。

そして，裁判所は，本件商標と引用商標Cとは類似しない上，同項19号にいう「不正の目的」をもって使用するものであるとはいえないとし，また原告が補助参加人の商標のパロディの趣旨

で本件商標を作成し、その登録出願をしたものであって、引用商標Cにあやかって売上げを上げようとするものであるとの補助参加人の主張を排斥して、「不正の目的」をもって使用するもので同項19号に違反するとした原決定の認定判断は誤りであるとした。